

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2016허2072 등록무효(특)
원 고 주식회사 A
피 고 1. 甲
2. 주식회사 B
3. 주식회사 C
변 론 종 결 2016. 8. 23.
판 결 선 고 2016. 9. 22.

주 문

1. 원고의 피고들에 대한 청구를 모두 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2016. 3. 11. 2015당4317 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 2015. 8. 20. 특허심판원에 '이 사건 특허발명은 선행발명과 동일하여 신규성이 부정되거나 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다'고 주장하면서 등록무효심판(2015당4317)을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 2016. 3. 11. '선행발명은 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 것으로 볼 수 없어 이 사건 특허발명의 무효를 판단하기 위한 선행기술로서 사용될 수 없다'는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 피고들의 이 사건 특허발명(갑 제3호증)

(1) 발명의 명칭: 스파크 방지기능을 갖는 플러그 조립체

(2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2012. 8. 22./ 2014. 1. 17./ 특허 제1355163호

(3) 발명의 개요

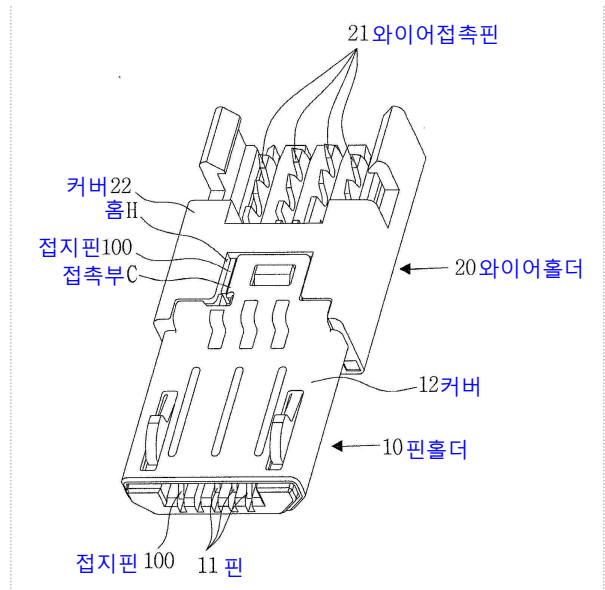
이 사건 특허발명은 핀 홀더를 감싸는 커버와 와이어 홀더의 핀이 접촉된 구조를 갖도록 제조함으로써, 특히 고주파 시험시 스파크가 발생하는 것을 방지하도록 한 플러그 조립체에 관한 것이다(문단번호 [0002]).

이 사건 특허발명의 명세서에는 플러그 조립체의 구성에 대하여 아래와 같은 기재가 있다.

[도 2] 플러그 조립체의 사시도

① 플러그 조립체는 와이어홀더(20)에 구성된 와이어접촉핀(21)에 접촉되어 전기가 통함에 따라 전기적으로 결합된 제품과의 신

호 송수신이 가능하도록 몸체 내부 전체를 길이 방향으로 가로질러 구성된 복수 개의 핀(11)을 포함한 핀홀더(10)가 구성된다(문단번호 [0030]).



② 스파크 방지를 위한 플러그 조립체는 고주파 시험시 스파크를 방지하도록 접촉부(C)와 접촉되는 커버(12)가 변형된 형태로 형성된다. 즉 접촉부(C)와 커버(12)의 원활한 접촉을 위해 접촉부(C)에 접촉되는 커버(12)의 부분을 일정각도 하향 굴곡지도록 형성한 것이다(문단번호 [0039], [0040]).

③ 커버(12)의 재질과 접지핀(100)의 재질이 모두 금속으로 되어 커버(12)의 핀홀더(10)에 대한 조립시 자연스럽게 접지핀(100)의 접촉부(C)와 커버(12)의 굴곡진 부분이 접촉된 상태를 유지하여 쇼트된 상태가 지속되게 되므로, 고주파시험시 스파크 발생을 효과적으로 방지할 수 있다(문단번호 [0042], [0043]).

(4) 청구범위

【청구항 1】 전기적으로 결합된 제품과의 신호송수신이 가능하도록 몸체 내부 전체를 길이 방향으로 가로질러 구성된 핀(11)을 포함하여 구성된 핀홀더(10)와, 상기 핀홀더(10)에 대한 삽입 결합시 핀홀더(10)의 핀(11)에 접촉되어 전기가 통하도록 하는 와이어 접촉핀(21)을 포함하여 구성된 와이어홀더(20)로 이루어지고, 상기 핀홀더(10)에는 커버(12)가 커버링되고, 와이어홀더(20)에는 커버(22)가 커버링되어 각각 재치된 핀

(11) 및 와이어 접촉핀(21)을 보호하도록 된 플러그 조립체 있어서, 상기 핀홀더(10)의 커버(12)와 와이어홀더(20)의 커버(22)간에는, 복수 개의 접촉핀(21) 중 접지핀(100)으로 구성된 접촉부(C)가 상기 핀홀더(10)의 커버(12)와 접촉되도록 접촉부(C)를 수용하는 홈(H)이 형성되고, 상기 접촉부(C)와 접촉되는 커버(12)의 부분은 접촉부(C)의 접촉 위치에 부합되도록 굴곡 형성된 것을 특징으로 하는 스파크 방지기능을 갖는 플러그 조립체(이 사건 특허발명의 청구항 1을 '이 사건 제1항 발명'이라 부르고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).

【청구항 4】 제1항에 있어서, 상기 홈(H)은 핀홀더(10)의 커버(12)와 와이어홀더(20)의 커버(22)간 간극인 것을 특징으로 하는 스파크 방지기능을 갖는 플러그 조립체.

【청구항 2, 3, 5】 (삭제)

다. 선행발명(갑 제6호증)

선행발명은 H 주식회사 부설연구소에서 2012. 7. 30. 작성한 '압착 DLC 접지 TYPE 개발제안서'로서, 아래의 사항이 개시되어 있다.

① 개발목적 : 압접방식 DLC 플러그의 5번(-) 접촉핀의 접지

- 제안 1 : Plate 면과 PIN 두께(폭)간 접촉

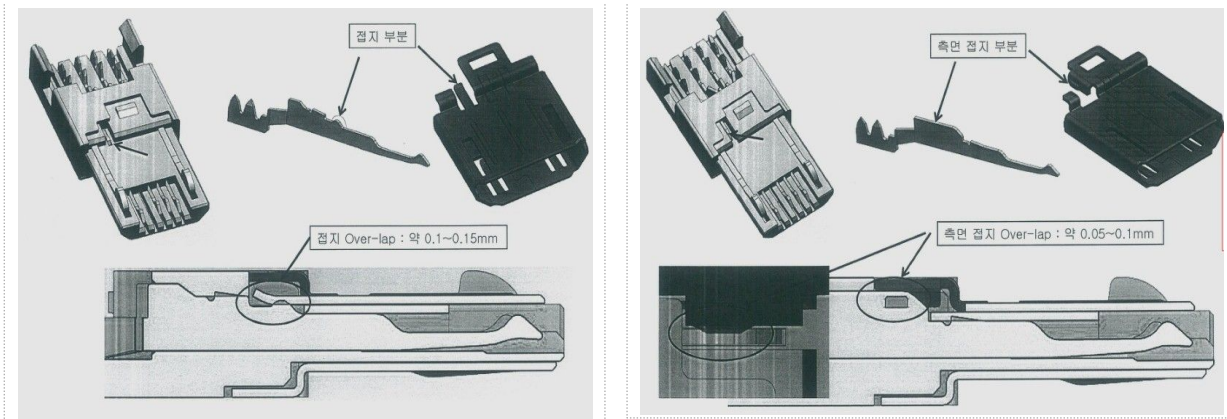
- 제안 2 : Plate 면과 PIN 측면간 접촉

② 접지개념도(제안 1)

③ 접지개념도(제안 2)

접지개념도(제안 1)

접지개념도(제안 2)



[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 제6호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고 주장의 요지

원고의 아래 주장과 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

- 선행발명은 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 것이다.
- 이 사건 특허발명은 선행발명에 의하여 신규성 및 진보성이 부정된다.

나. 선행발명이 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 것인지 여부

(1) 관련 법리

특허법 제29조 제1항 제1호에서 규정하는 바와 같이 '공지되었다'고 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있음을 의미한다(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결, 대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후3012 판결 등 참조). 비록 발명의 내용이 다수의 사람에게 알려져 있다고 하더라도 그 사람들이 계약상 또는 상관습상 그 발명의 내용에 관하여 비밀유지의무를 부담하고 있는 경우라면 그 발명이 공지되었다고 볼 수는

없다(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 등 참조).

(2) 인정사실

아래 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제4 내지 6, 10호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 이를 인정할 수 있다.

① S 주식회사는 2012. 1. 초순경 접지압착식 커넥터 개발계획의 일환으로, 원고 및 H 주식회사, J 주식회사에 접지압착식 커넥터에 관한 기술을 개발하여 제안할 것을 요청하였고, 그 요청에 따라 위 3사는 S 주식회사에 접지압착식 커넥터에 대한 각자의 개발제안서를 제출하였다.

② S 주식회사는 2012. 7. 31. 원고, H 주식회사, J 주식회사의 담당자들이 참석한 개발회의에서, 위 3사의 개발제안서들 중 H 주식회사의 개발제안서(H 주식회사 부설연구소에서 2012. 7. 30. 작성한 '압착 DLC 접지 TYPE 개발제안서'(갑 제6호증)로서 이 사건의 선행발명에 해당한다)를 채택하였다.

③ 그 후 S 주식회사는 H 주식회사에 위 개발회의에 참석하였던 원고에게도 위 개발제안서를 참고용으로 보내 줄 것을 지시하였고, 그 지시에 따라 H 주식회사의 담당자 乙은 2012. 8. 6. 이메일을 통해 원고측 담당자 丙에게 위 개발제안서를 보내주었다.

(3) 판 단

위 인정사실에 의하면, 이 사건 특허발명의 출원(2012. 8. 22.) 전인 2012. 7. 31. 개발회의에서 H 주식회사가 개발, 제안한 선행발명에 해당하는 내용이 S 주식회사 및 원고 등에게 알려졌고, 그 후 2012. 8. 6. 원고가 그 선행발명에 관한 자료를 이메일로 입수하였음을 알 수 있다.

그러나 아래와 같은 이유로 원고 및 S 주식회사 등은 발명의 내용에 관하여 비밀 유지의무를 부담하고 있으므로, 위 사정만으로는 선행발명이 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있었다고 볼 수 없어 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지되었다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

① 선행발명을 발명한 자는 H 주식회사이고(H 주식회사 및 원고가 각자의 개발, 제안 발명에 관하여 특허를 받은 점 등을 고려할 때 S 주식회사와 하청업체인 H 주식회사 및 원고 사이에 각 개발, 제안된 발명에 관한 권리를 S 주식회사에 승계하기로 하는 약정은 없었던 것으로 보인다), S 주식회사는 그 발명을 의뢰한 자이므로, S 주식회사는 신의칙상 H 주식회사가 개발, 제안한 선행발명의 내용에 관하여 비밀로 할 의무가 있다(대법원 2001. 2. 23. 선고 99후1768 판결 등 참조).

② 나아가 S 주식회사가 주관하는 압착접지식 커넥터의 개발회의에 참석하였던 원고 등은 S 주식회사의 2차 벤더로서 S 주식회사의 지시에 따라야 하는 하청업체의 지위에 있으므로, S 주식회사가 계획하고 있었던 압착접지식 커넥터의 개발과정 및 기술내용 등 제품 개발에 관한 사항에 대하여 상관습상 비밀유지의무를 부담한다. 따라서 원고는 S 주식회사를 위하여 선행발명의 내용을 비밀로 하여야 할 관계에 있고, 이는 원고와 H 주식회사 간에 하청업체로서 접지압착식 커넥터의 개발에 관하여 경쟁관계에 있었다고 하더라도 달리 볼 것은 아니다(위 대법원 2001. 2. 23. 선고 99후1768 판결 등 참조).

(4) 원고의 주장에 대한 판단

원고는, H 주식회사가 자금능력 부족 등 회사의 사정으로 이 사건 특허발명에 따른 제품의 개발 및 제작, 납품의 포기를 선언하여 S 주식회사가 선행발명을 원고에

게 넘겨주도록 한 것이므로, 선행발명은 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 것으로 보아야 한다는 취지로 주장한다.

그러나 갑 제11 내지 13호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재만으로는 원고 주장과 같이 H 주식회사가 자금능력 부족 등 회사의 사정으로 이 사건 특허발명에 따른 제품의 개발 및 제작, 납품의 포기를 선언하였음을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

오히려, 아래 사정에 비추어, H 주식회사가 선행발명을 원고에게 제공한 것은, 이 사건 특허발명에 따른 제품의 개발 및 제작, 납품을 포기했기 때문이 아니라, 하청업체의 지위에서 선행발명을 원고에게 참고용으로 보내주라는 S 주식회사의 지시에 따라 이루어진 것으로 보인다.

① H 주식회사의 담당자 乙이 원고측 담당자 丙에게 선행발명에 관한 이메일을 발송한 것은 앞서 본 바와 같이 S 주식회사의 지시에 따라 참고용으로 보낸 것일 뿐이다.

② H 주식회사는 자신의 개발제안서가 채택된 2012. 7. 31.부터 얼마 지나지 않은 2012. 8. 22. H 주식회사의 개발제안서인 선행발명을 기초로 하여 이 사건 특허발명을 출원하였는바, 특허출원에 통상적으로 소요되는 시간을 고려하면 H 주식회사는 자신의 개발제안서가 채택된 직후부터 바로 선행발명에 관한 기술을 기초로 특허출원을 준비했을 것으로 보인다. 즉, H 주식회사가 이 사건 특허발명에 따른 제품의 개발 및 제작, 납품의 포기를 선언한 것이라고 보는 것은 경험칙에 부합되지 않는다.

게다가 H 주식회사가 이 사건 특허발명에 따른 제품의 개발 및 제작, 납품을 포기했는지 여부는 선행발명이 공지된 것인지 여부와 직접적인 관련이 없는 것이므로,

설령 H 주식회사가 위와 같은 포기 후 선행발명을 원고에게 보낸 것이라고 하더라도 그것만으로 선행발명이 공지된 것으로 볼 수도 없다.

따라서 원고의 위 주장은 이를 받아들일 수 없다.

(5) 검토결과

결국, 선행발명은 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있었다고 할 수 없어 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지되었다고 볼 수 없으므로, 이 사건 특허발명이 신규성 및 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위한 선행기술로 삼을 수 없다.

다. 이 사건 심결의 위법 여부

따라서 이 사건 특허발명은 그 신규성 및 진보성이 부정된다고 할 수 없으므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 피고들에 대한 청구는 이유 없으므로 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김우수

 판사 김부한

 판사 나상훈